

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

VRG LINHAS AÉREAS S.A. X SUPER MEGAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PROCEDIMENTO ND201328

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

VRG LINHAS AÉREAS S.A., empresa com sede na Praça Comandante Lineu Gomes s/nº - Portaria 3 – Prédio 3304626-020, Jardim Aeroporto, São Paulo, SP, Brasil, representado por [REDACTED], advogado inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] advogado inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED] e [REDACTED] inscrita na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED] todos advogados do Kasznar Leonardos Advogados, com sede na Rua Teófilo Otoni, nº 63, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

SUPER MEGAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA, empresa situada na Praça Landulfo Alves, nº 72, Centro, Riacho do Jacuipe, Bahia, CEP 44.640-000, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

O nome de domínio em disputa é <voegol.eco.br> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 16/09/2012 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) confirmou, em 23 de outubro de 2013, o recebimento da Reclamação.

Em 24 de outubro de 2013, a CASD-ND encaminhou comunicação solicitando informações cadastrais pertinentes ao Nome de Domínio para o NIC.br, que apresentou resposta em 28 de outubro de 2013, informando que o Reclamado é titular do Nome de Domínio em disputa e que este encontra-se impedido de ser transferido a terceiros, confirmando a aplicabilidade do Regulamento do SACI-Adm.

Em 28 de outubro de 2013, a CASD-ND intimou a Reclamante para que, nos termos do art. 6º, § 1º, do Regulamento do SACI-Adm e art. 6.2 do Regulamento do CASD-ND, sanasse uma irregularidade formal identificada na Reclamação, sob pena de indeferimento. Em 30 de outubro de 2013, a Reclamante sanou tal irregularidade, apresentando declaração informando sobre a inexistência de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais relacionados ao nome de domínio objeto do conflito.

Considerando atendidos os requisitos formais, a CASD-ND comunicou, em 30 de outubro de 2013, às Partes e ao NIC.br, o início do procedimento e intimou o Reclamado sobre o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de sua defesa, nos termos dos arts. 6º e 10º do Regulamento do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. O Reclamado não apresentou defesa e a CASD-ND decretou a sua revelia em 18 de novembro de 2013.

Em 22 de novembro de 2013, a CASD-ND nomeou Peter Eduardo Siemsen como Especialista, que apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do Art. 9.3. do Regulamento da CASD-ND e, em 02 de dezembro de 2013, a CASD-ND transmitiu o procedimento ao Especialista para análise e subsequente decisão.

Em 12 de dezembro de 2013, por requerimento do Especialista, a CASD-ND expediu a Ordem Processual Nº 1328001, solicitando à Reclamante a apresentação de provas e argumentos adicionais aptos a demonstrar que o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante. Ademais, nessa mesma Ordem Processual foi solicitada ao Reclamado a apresentação de provas de que possui direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

Em 16 de dezembro de 2013, a Reclamante apresentou manifestação à Ordem Processual Nº 1328001.

Em 17 de dezembro de 2013, o Reclamado apresentou manifestação à Ordem Processual Nº 1328001.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante apresentou reclamação na qual requer a transferência do nome de domínio <voegol.eco.br> em disputa para o seu nome. Como base para tal requerimento, a Reclamante alega, em suma, que:

(i) a Reclamante foi constituída em 2006, como resultado da fusão de duas empresas tradicionais no mercado – VARIG e GOL LINHAS AÉREAS –, estabelecidas em 1927 e 2001, respectivamente. Atualmente, a Reclamante é considerada uma das mais renomadas empresas de transporte aéreo do mundo e líder no mercado doméstico de voos comerciais, detendo expressiva participação de 39,77% do *market share* nacional.

(ii) além de possuir mais de 30 (trinta) registros/pedidos de registro de marcas brasileiras, a Reclamante comprova ser a legítima titular de marcas contendo a palavra “GOL” em mais de 20 (vinte) países, dentre eles os registros abaixo destacados (doc. 02 da Reclamação):

- Registro nº 822757214, para a marca “GOL”, concedido em 16 de dezembro de 2008, na classe 39;
- Registro nº 823774490, para a marca “WWW.VOEGOL.COM.BR”, concedido em 06 de março de 2007, na classe 35;
- Registro nº 823774503, para a marca “WWW.GOL.COM.BR”, concedido em 06 de março de 2007, na classe 35;
- Registro nº 824547659, para a marca “WWW.VOEGOL.COM.BR”, concedido em 24 de abril de 2007, na classe 16.

(iii) a Reclamante também comprova ser titular de nomes de domínio formados pelo signo “GOL”, dentre eles os abaixo listados (doc. 03 da Reclamação):

- <voegol.com.br> registrado em 23 de novembro de 2000;
- <voegol.com> registrado em 24 de março de 2003.

(iv) a Reclamante alega que o domínio <voegol.eco.br> reproduz integralmente a marca registrada “WWW.VOEGOL.COM.BR” e os nomes de domínio <voegol.com.br> e <voegol.com>, e que, portanto, o domínio registrado pelo Reclamado viola seus direitos sobre a marca os nomes de domínio citados.

(v) em decorrência dos fatos acima expostos, a Reclamante enviou duas notificações extrajudiciais para o Reclamado a fim de tentar solucionar amigavelmente o assunto, tendo requerido a cessação imediata e permanente de todo e qualquer uso da marca “GOL”, ou de qualquer outro sinal de titularidade da Reclamante, bem como a transferência do domínio em disputa para seu nome (doc. 04 da Reclamação). A Reclamante afirma que o Reclamado não enviou qualquer resposta às notificações.

(vi) adicionalmente, a Reclamante informa que, ao disponibilizar a extensão “.eco” para registro, o Registro.br deu preferência aos titulares de domínios com a extensão “.com.br”, dentre outras, para registrarem domínios idênticos com a nova extensão “.eco” (doc. 05 da Reclamação).

(vii) a Reclamante comprova ter solicitado o registro do nome de domínio <voegol.eco.br>, juntamente com outros domínios, não tendo, entretanto, logrado êxito no registro (doc. 06 da Reclamação), razão pela qual o domínio foi disponibilizado para registro por terceiros.

(viii) a Reclamante alega que os fatos descritos na presente Reclamação atendem aos requisitos (a) e (c) do Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, na medida em que o nome de domínio <voegol.eco.br> reproduz integralmente as marcas registradas e notoriamente conhecidas “GOL”, bem como os nomes de domínio <voegol.com.br> e <voegol.com>, todos de titularidade e uso exclusivo da Reclamante.

(ix) ademais, a Reclamante alega estarem presentes no caso os requisitos (f) e (g) do Regulamento SACI-Adm, vez que o Reclamado tinha pleno conhecimento da existência da Reclamante e de suas marcas, tendo procedido com o registro do nome de domínio em disputa buscando atrair usuários da Internet e consumidores ao seu site, criando uma falsa associação com a Reclamante, para ganhos comerciais e prejudicando as suas atividades.

(x) a Reclamante destaca que o Reclamado não detém quaisquer direitos anteriores ou legítimo interesse no nome de domínio em disputa, vez que os registros da Reclamante contendo a marca “GOL”, no Brasil e no exterior, precederam o registro do nome de domínio do Reclamado. Nesse sentido, a Reclamante informa que o Reclamado não é conhecido pelo público como “GOL” e, tampouco, possui marcas registradas ou nome empresarial correspondentes ao nome de domínio em disputa.

(xi) a Reclamante informa que o fato de o Reclamado ter registrado nome de domínio que reproduz marca notoriamente conhecida, sem, contudo, explorar o respectivo website, configura “uso passivo” (ou “passive holding”), que, conforme jurisprudência do Centro de Mediação e Arbitragem de Nomes de Domínio da WIPO, representa um forte indício de má-fé.

(xii) a Reclamante destaca, ainda, que duas disputas administrativas envolvendo nomes de domínio que reproduzem suas marcas (<golddominicana.com> e <voegolv.com>) já foram decididas pelo Centro de Mediação e Arbitragem de Nomes de Domínio da WIPO, nas quais se decidiu pela transferência dos domínios à Reclamante.

(xiii) por fim, protesta a Reclamante pela aplicação das regras dos artigos 129, 130, inciso III, 189, inciso I, 195, inciso III, e 207 a 209 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial).

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, restando caracterizada a revelia em 18 de novembro de 2013.

Sem prejuízo da revelia decretada, o Reclamado apresentou manifestação tempestiva à Ordem Processual Nº 1328001, alegando, em suma, que o domínio foi adquirido de forma lícita através do Registro.br e que as alegações da Reclamante são infundadas.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De início, frise-se que a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentados no Procedimento pela Reclamante. A revelia do Reclamado não influenciou o convencimento do Especialista, em respeito ao disposto no artigo 13, § 2º, do Regulamento do SACI-Adm e no artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante foi fundada em 2006, como resultado da fusão das tradicionais empresas VARIG e GOL LINHAS AÉREAS, estabelecidas em 1927 e 2001, respectivamente.

Nesse sentido, é fato público e notório que a Reclamante é, atualmente, líder nacional no segmento de voos domésticos, tendo revolucionado o mercado de transporte aéreo em razão da estratégia até então inovadora adotada pela empresa GOL LINHAS AÉREAS, caracterizada pela combinação de baixas tarifas com serviços simplificados, em voos com uma única classe.

No Brasil, a Reclamante é titular de diversas marcas registradas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), merecendo destaque, para a presente Reclamação, os registros abaixo listados:

- Registro nº 822757214, para a marca “GOL”, concedido em 16 de dezembro de 2008, na classe 39;

- Registro nº 823774490, para a marca “WWW.VOEGOL.COM.BR”, concedido em 06 de março de 2007, na classe 35;
- Registro nº 823774503, para a marca “WWW.GOL.COM.BR”, concedido em 06 de março de 2007, na classe 35;
- Registro nº 824547659, para a marca “WWW.VOEGOL.COM.BR”, concedido em 24 de abril de 2007, na classe 16.

Ademais, a Reclamante também comprovou ser a legítima titular, dentre outros, do nome de domínio <voegol.com.br>, registrado em 23 de novembro de 2000 perante o Registro.br, bem como do nome de domínio <voegol.com>, registrado em 24 de março de 2003.

O nome de domínio <voegol.eco.br> foi registrado pelo Reclamado em 16 de setembro de 2012, isto é, em data posterior ao registro das marcas e nomes de domínio acima listados pela Reclamante.

Em 23 de dezembro de 2013, o Especialista tentou acessar o nome de domínio em disputa, contudo, sem sucesso. O Especialista, conclui, portanto, que tal endereço não está sendo usado em meio a nenhum *website* ativo.

Conforme o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do procedimento administrativo, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
- b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
- c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou

O Especialista entende que o nome de domínio <voegol.eco.br> em disputa é idêntico aos nomes de domínio <voegol.com.br> e <voegol.com> da Reclamante e, ainda, é semelhante o

suficiente para criar confusão com as marcas “GOL” e “WWW.VOEGOL.COM.BR”, igualmente de titularidade da Reclamante.

Entendo como presentes, portanto, os requisitos das alíneas (a) e (c) do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, acima transcrito.

Entretanto, nos termos do caput do referido artigo 3º, é necessário comprovar que o domínio objeto da disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé pelo Reclamado. O parágrafo único do artigo 3º lista de forma exemplificativa circunstâncias que indiciam a má-fé no registro do domínio:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Embora o registro do nome de domínio em disputa não se enquadre nas hipóteses acima descritas, o rol trazido pelo Regulamento não é taxativo, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, sendo possível a identificação pelo Especialista de outros elementos que caracterizem a má-fé no registro do domínio. Nesse contexto, é possível auferir a má-fé do Reclamado com base em outras circunstâncias, ilustradas a seguir.

O Reclamado não é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo os sinais “GOL” e/ou “VOEGOL” e, tampouco, é conhecido no mercado através dos referidos signos distintivos. Sendo assim, outra não é a conclusão a que se pode chegar senão a de que o Reclamado não possui legítimo interesse sobre o nome de domínio <voegol.eco.br> e, tampouco, apresentou justificativa plausível para o uso ou registro do referido domínio no país.

De acordo com o disposto no artigo 1º da Resolução da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo. No entanto, o parágrafo único do referido dispositivo veda expressamente a escolha de nomes de domínio que induzam terceiros a erro ou violem direitos de terceiros, sendo esta a hipótese em questão.

Afinal, é evidente que, em razão da notoriedade da marca “GOL” e, principalmente, do *website* acessado através do nome de domínio <voegol.com.br>, o registro e eventual uso do nome de domínio <voegol.eco.br> pelo Reclamado induzirá os consumidores a erro quanto à origem da página e, ainda, aumentará o tráfego de internautas do seu *website*, já que os endereços se diferenciam tão somente pelas extensões “com.br” e “eco.br”.

Sobre o registro irregular de nomes de domínio, vale citar os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho sobre o tema:

*“com o desenvolvimento do comércio eletrônico surgiram conflitos envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de domínio. Lembre-se que os endereços eletrônicos são registrados pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Esta autarquia estadual, poApeladam, não tem competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de produtos ou serviços, tal função é, como visto, do INPI. Em consequência, e também com o objetivo de agilizar os serviços atributivos de endereços eletrônicos, observa-se a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio. Se um nome está disponível, o primeiro que o solicitar poderá identificar sua página na internet com ele. **Em virtude dessa sistemática, algumas pessoas usurparam marcas de renome na formação de seu endereço eletrônico. No conflito entre a anterioridade na solicitação no nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca.**” (COELHO, Fabio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial*, 15ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2004, p. 92). (g.n.).*

A citação acima não deixa dúvidas quanto à legitimidade do titular de registro de marca para reivindicar nome de domínio que reproduza o seu signo distintivo.

Ademais, em consulta ao banco de dados do Registro.br, o Especialista verificou que o Reclamado registrou também outro nome de domínio formado por marca famosa, registrada no Brasil em nome de terceiros que não o Reclamado, a saber, <bndes.eco.br>. A prática de registrar nomes de domínio formados por marcas famosas de terceiros, sem a devida

autorização do legítimo titular da marca ou justificativa razoável, caracteriza inegável indício de má-fé.

Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão proferida pela Especialista Karin Klempp Franco no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND:

“O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com razoável nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza forte indício de má-fé”.

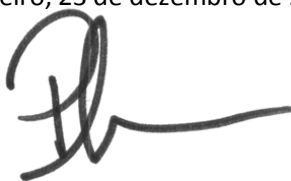
Por fim, em acesso realizado em 23 de dezembro de 2013, o Especialista constatou que o nome de domínio objeto da presente Reclamação não direciona para nenhum website ativo, concluindo-se que o mesmo não se encontra em uso. Este fato, entretanto, não afasta a má-fé no registro do nome de domínio em disputa, sendo entendimento pacífico da CASD-ND que a posse passiva de um nome de domínio pode caracterizar tal circunstância, desde que acompanhados de outros elementos que levem a esta conclusão, como se dá no caso em questão.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as alíneas “a” e “c” do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, cumuladas com o disposto no parágrafo único do referido dispositivo, correspondente às hipóteses prevista no art. 2.1, “a” e “c” e no art. 2.2., caput, do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.voegol.eco.br> seja transferido à Reclamante, VRG LINHAS AÉREAS S/A.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, ao Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2013.



Peter Eduardo Siemsen
Especialista